

## Trabajo Fin de Grado

La protección del diseño en España a través de la  
propiedad industrial e intelectual

Legal protection of design in Spain by means of  
industrial and intellectual property rights

Autor:

Juan Paricio Izuzquiza

Director:

Juan Lorenzo Arpio Santacruz

Facultad de Derecho

Universidad de Zaragoza

Curso académico 2019/20

## Índice de contenidos

<b>Abreviaturas .....</b>	<b>3</b>
<b>I. INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>4</b>
1. CUESTIÓN TRATADA .....	4
2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA DEL TFG Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS.....	5
3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO.....	6
<b>II. REQUISITOS PARA QUE UN DISEÑO SEA PROTEGIDO MEDIANTE LA LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE DISEÑO INDUSTRIAL.....</b>	<b>8</b>
1. OBJETO DE LA PROTECCIÓN .....	8
2. LA NOVEDAD .....	8
2.1. La novedad: accesibilidad al público .....	9
2.2. La novedad: el término “identidad” .....	10
3. EL CARÁCTER SINGULAR.....	11
3.1. Concepto de “usuario informado” .....	11
3.2. Aplicación del criterio del “usuario informado” en la jurisprudencia.....	12
<b>III. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE UN DISEÑO BAJO EL TRLPI..</b>	<b>13</b>
1. CUESTIONES PREVIAS .....	13
2. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR .....	13
3. LA “ORIGINALIDAD” DE LA OBRA NECESARIA PARA QUE SEA PROTEGIDA MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR .....	14
3.1. La “originalidad” en sentido subjetivo: Sentencia “Crocs” y problemas de aplicación.....	14
3.2. Problemas de aplicación del criterio subjetivo.....	16
3.1. La “originalidad” en sentido objetivo .....	17

4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS DOS CRITERIOS DE ORIGINALIDAD: CRITERIO SUBJETIVO Y OBJETIVO .....	18
<b>IV. ALCANCE DE LAS PROTECCIONES DE LA LPJDI Y EL TRLPI.....</b>	<b>22</b>
1. CUESTIONES PREVIAS .....	22
2. LA PROTECCIÓN MEDIANTE LA LPJDI: EL VALOR AÑADIDO QUE APORTA EL DISEÑO AL PRODUCTO.....	22
1.1. Procedimiento para lograr la protección .....	22
1.2. Alcance y límites de la protección .....	23
1.3. Acciones legales previstas en caso de violación del derecho.....	25
2. LA PROTECCIÓN MEDIANTE EL RDLPI: LA PROTECCIÓN DE UN DISEÑO MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR .....	27
2.1. Procedimiento para lograr la protección .....	27
2.2. Alcance y límites de la protección .....	28
2.3. Acciones civiles y penales a disposición de los titulares .....	31
<b>V. COMPARACIÓN ANALÍTICA DE AMBAS PROTECCIONES Y EVENTUALES FORMAS DE COMPATIBILIZARLAS .....</b>	<b>33</b>
1. CUESTIONES PREVIAS .....	33
2. COMPATIBILIDAD DE AMBAS PROTECCIONES .....	33
3. VENTAJAS DE LA DOBLE PROTECCIÓN.....	34
3.1 El objeto de las protecciones .....	34
3.2 El ejercicio simultáneo de las acciones civiles de ambas leyes .....	36
<b>VI. CONCLUSIONES FINALES.....</b>	<b>38</b>
<b>Bibliografía.....</b>	<b>41</b>

## Abreviaturas

Art(s).	Artículo(s)
BOE	Boletín Oficial del Estado
BOPI	Boletín Oficial de la Propiedad Industrial
CC	Código Civil
CE	Constitución Española
coord.	Coordinador/a
ed.	Edición
LPJDI	Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial
nº.	Número
OEPM	Oficina Española de Patentes y Marcas
RD	Real Decreto
RDLPI	Real Decreto Legislativo de la Ley de Propiedad Intelectual
STS	Sentencia del Tribunal Supremo
t.	Tomo
TFG	Trabajo de Fin de Grado
UE	Unión Europea
vid.	Véase
vol.	Volumen

## I. INTRODUCCIÓN

### 1. CUESTIÓN TRATADA

En un sistema de libre competencia, los productores de bienes deben competir en el mercado por conseguir el mayor número de clientes, que elegirán sobre la base de las características de los productos. Una de esas características que el cliente tiene en consideración es el diseño de esos productos. Esto es así, especialmente, en algunos sectores, tales como la moda, aunque en otros pierde en gran parte su relevancia; por poner un ejemplo, esto sucede con los materiales de oficina, en los cuales priman la funcionalidad y el precio.

En el presente trabajo se analizarán las posibilidades que otorga el ordenamiento español para proteger los diseños aplicables a la industria. Son en su caso dos: la Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial (**LPJDI**) y la protección mediante **derechos de autor**. Nos plantearemos cual puede ser la más conveniente atendiendo las características de cada creación, y qué puede aportar una u otra figura.

Cuando hablamos de “**diseño de un producto**” nos referimos a las **características que definen la apariencia externa de un producto**, ciñéndonos al apartado puramente estético, y que aporta al producto **un valor añadido para el producto**. Diremos por tanto que un ordenador portátil tiene un buen “diseño” cuando es atractivo y agradable a la vista, independientemente de los componentes internos del mismo: procesador, memoria, calidad de la pantalla y el conjunto del *hardware*. Por supuesto, el apartado estético es muy tenido en cuenta en muchos casos por los consumidores, y, en muchos casos, uno de los factores más relevantes.

La **LPJDI**, que transpone la Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de octubre de 1998 sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos, ofrece una protección específica para los diseños como Propiedad Industrial en España, y que gestiona la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). La LPJDI, que abarca tanto las creaciones de forma en dos dimensiones, o dibujos, como los modelos tridimensionales, se centra

exclusivamente en **la protección de la apariencia<sup>1</sup> de los diseños aplicables a la industria**, a diferencia de otras herramientas que se centran en proteger las funciones técnicas dentro de la propiedad industrial (patentes, modelos de utilidad...). La Ley recoge de forma íntegra las especificaciones de esta protección: requisitos para acceder a ella, sus límites y las acciones a ejercitar contra quien la viole, por lo que se analizará detalladamente a continuación.

No obstante, la Propiedad Industrial no es, en España, la única vía de protección de un diseño: reiterada jurisprudencia ha aceptado que los diseños industriales puedan considerarse como “obras” desde la perspectiva de los derechos de autor, siempre y cuando cumplan los requisitos del Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (**RDLPI**).

Por tanto, para conseguir el objetivo marcado, el presente Trabajo de Fin de Grado analiza la LPJDI y la RDLPI, focalizándose el estudio en los aspectos aplicables a diseños o modelos industriales, el objeto que se puede proteger, y llegado el caso, evaluará las opciones de compatibilizar ambas protecciones.

## 2. RAZÓN DE LA ELECCIÓN DEL TEMA DEL TFG Y JUSTIFICACIÓN DE SU INTERÉS

En la actualidad no cabe ninguna duda de la **importancia económica** de los sectores que dependen de los derechos inmateriales, tanto los relativos a la Propiedad Intelectual como la industrial: **el cine, la música, la literatura o la moda**, entre otras. Además, el avance de los medios tecnológicos dinamiza enormemente el mercado, por lo que es necesario que los expertos que se dedican a la protección de los derechos derivados de estos estén en constante proceso de adaptación.

Cuando se habla de propiedad industrial, se suele relacionar rápidamente este término con las patentes, y en segundo lugar con las marcas, pero sin embargo es subestimada **la importancia del diseño industrial en nuestra sociedad actual**. Dalí lo tuvo muy claro

---

<sup>1</sup> Artículo 1.2.a) de la Ley de Protección Jurídica del Diseño Industrial.

siendo pionero en diseñar frascos de colonia: generalmente pensamos que elegimos una fragancia exclusivamente por la impresión que causará en nuestro sentido del olfato, pero ¿hasta qué punto es crucial para el consumidor el diseño del propio producto a la hora de elegirlo?

En el año 2014 se publicó el salario anual de los trabajadores de la compañía *Apple* en los Estados Unidos<sup>2</sup>, seguramente la empresa de tecnología más influyente del mundo. Los ingenieros de diseño de producto, y *Product Managers*, ocupando la 5ª y 4ª plaza respectivamente, perciben la nada desdeñable cantidad de 90.000€ anuales. Inmediatamente después nos encontramos con los ingenieros de “programa” (o de *software*) y los ingenieros de *hardware*, de categoría *senior* en ambos casos, que reciben aproximadamente 100.000€. El diseñador industrial encabeza sorprendentemente esta lista, con una remuneración considerablemente superior que la de sus compañeros: 125.000€ por año.

Por tanto, la gran importancia en la sociedad actual de conocer las formas de proteger una propiedad inmaterial, y, en concreto, el diseño de un producto, que es la razón de elección de este tema.

### 3. METODOLOGÍA SEGUIDA EN EL DESARROLLO DEL TRABAJO

Para tratar de dar una respuesta lo más completa posible a las preguntas planteadas en el anterior apartado, se ha **realizado** un estudio analítico de la legislación relevante, para lo cual también se ha de tener en cuenta la jurisprudencia que la aplica y la doctrina más relevante.

El trabajo se divide en 6 partes, incluyendo esta introducción y las conclusiones finales. En el apartado II se explicarán los requisitos que debe cumplir un diseño para ser protegido mediante la LPJDI, utilizando sentencias para mejorar la comprensión de la propia Ley. En el apartado III se hará lo propio con el TRLPI, con la salvedad de que será necesario acudir

---

<sup>2</sup> Enlace al artículo: <https://computerhoy.com/noticias/hardware/salarios-empleados-apple-descubierto-17447#:~:text=Los%20salarios%20de%20los%20empleados%20van%20desde%20los%2041.824%20USD,sueldo%20base%20de%2092.000%20USD.>

a la doctrina y a la jurisprudencia para delimitar algunos términos no determinados por el legislador.

El apartado IV resume las principales ventajas que de las dispondremos una vez hemos comprobado que nuestro diseño es protegible mediante la protección de una de las dos leyes: el alcance temporal, el objeto de las protecciones, los límites a sus aplicaciones y las acciones con efectos ante terceros de las que disponemos.

Por último, y debido a que el fin último del trabajo es el de comparar las protecciones de ambas leyes, en el apartado V **se han contrapuesto sus características principales**, además de comentar la posibilidad de acumularlas y las ventajas de compatibilizar ambas; todo esto con el objetivo de que, con la lectura del presente texto, se pueda tener una visión clara de ambas regulaciones para saber cuál sería la protección idónea para nuestro diseño industrial, así como los mecanismos para obtenerla (u obtenerlas) y explotar los derechos correspondientes, además de proteger los diseños frente a terceros.



## II. REQUISITOS PARA QUE UN DISEÑO SEA PROTEGIDO MEDIANTE LA LEY DE PROTECCIÓN JURÍDICA DE DISEÑO INDUSTRIAL

### 1. OBJETO DE LA PROTECCIÓN

Los requisitos de la protección del diseño industrial se encuentran en el Título II de la LPJDI. Concretamente, el artículo 5 expone que **podrán registrarse los diseños que sean nuevos y posean carácter singular**. El legislador desarrolla en los artículos siguientes esta frase, en los que delimita el significado de “**novedad**”, y de “**carácter singular**”, a efectos de la presente norma.

Hay que poner de relieve, sin embargo, que existe una importante relación entre los dos requisitos mencionados, tanto es así que un sector doctrinal considera el de novedad superfluo. Asegura que, cuando un juez o tribunal aplica los criterios de “**novedad**” y “**carácter singular**”, **el segundo término incluye en todos los casos al primero, por lo que puede absorberlo**<sup>3</sup>. En otras palabras, esta interesante teoría propone tan solo considerar si el diseño causa o no diferente impresión en un “usuario informado”, ya que, sí que se cumpliera este requisito, se cumplirá también en todo caso el de “novedad” (diferirá del resto de diseños existente en detalles no irrelevantes).

### 2. LA NOVEDAD

Conforme al artículo 6 LPJDI, se considera el diseño es nuevo “**cuando ningún diseño idéntico haya sido accesible al público antes de la fecha de presentación de la solicitud del registro**”, Sin embargo, sigue siendo necesario precisar algunos de los términos de esta definición, por ejemplo, si se debe considerar la “identidad” en sentido estricto, o cuándo se debe entender que una divulgación se ha hecho considerada como “accesible al público”.

---

<sup>3</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, G., *la protección del diseño tras la Directiva 98/71/CE. El derecho de autor sigue siendo clave*, Universidad Autónoma de Madrid, Madrid, 2000, p. 27. Pese a ser un análisis anterior a la entrada en vigor de la LPJDI, se realiza sobre la Directiva que es transpuesta posteriormente por la propia Ley.

## 2.1.La novedad: accesibilidad al público

En cuanto a la accesibilidad al público, se considerará que es efectiva cuando el diseño se haya **“publicado, expuesto, comercializado o divulgado de algún otro modo”**, según el mismo artículo 6 de la Ley, y vuelve a recalcar que la fecha de referencia para valorarla será la de presentación de la solicitud de registro. Pese a que la Ley no especifica el ámbito geográfico, se entenderá, según el artículo 7.1 de la Directiva 98/71/CE<sup>4</sup>, que **sucede esta publicación o exposición al público cuando los círculos especializados del sector en cuestión, que operen en la Unión Europea, conozcan de esta**. En la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, Sentencia de 13 Feb. 2014, Asunto C-479/2012, se considera que no ha sido accesible al público, a ojos de la Directiva, un diseño presentado en una sala de exposición en un país fuera de la Unión (apartado 36), por lo que entendemos que el diseño tendrá que ser publicado y accesible desde en, al menos, un Estado miembro.

El legislador, no obstante, establece **algunas excepciones** más concretas al precepto del párrafo anterior. En primer lugar, según el artículo 9, se considera que el diseño no se ha hecho sido “accesible al público” si se ha comunicado a un tercero de **forma confidencial**, pudiendo ser esta confidencialidad tácita, por lo que no es necesario que medie un contrato. Por lo tanto, una comunicación de esta naturaleza, efectuada, por ejemplo, a un familiar o allegado o a un asesor, que no impedirá que el diseño pueda cumplir el requisito de novedad, y ser por lo tanto registrable. El artículo 10 habla de las **divulgaciones inocuas** o “no buscadas”, que **tampoco impedirán el registro del diseño**. Para que se mantenga intacta la novedad es necesario que esas divulgaciones sean realizadas por el autor (o causahabiente, en su caso), o por un tercero que posea información facilitada por el autor, y **siempre en los 12 meses anteriores a la fecha de presentación** de la solicitud<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> La LPJDI transpone la citada Directiva.

<sup>5</sup> En la Sentencia STS 237/2012, Sala de lo Civil, nos encontramos con una “divulgación inocua” como parte del objeto del proceso. El requisito de “novedad” de los diseños que trata de proteger mediante la LPJDI una empresa española de metalurgia se ven comprometidos por una reclamación de una empresa italiana. No

## 2.2. La novedad: el término “identidad”

En el mismo artículo de la LPJDI en el que encontramos delimitado el anterior término, el legislador hace lo propio con la palabra “idéntico”. Establece el artículo 7 que “serán considerados idénticos **los diseños cuyas características difieran solo en detalles irrelevantes**”. Por lo tanto, debemos descartar una la concepción de identidad como “copia exacta”.

El término idéntico fue interpretado en la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso, Sentencia 4474/2016 de 11 Oct. 2016, referida al litigio entre dos editoriales a propósito del diseño de un cuaderno infantil. La editorial “A” había protegido a través de la LPJDI dicho diseño, que consistía en ilustraciones de motoristas al final de cada línea, lo que sirve de guía a los niños para poder escribir sin torcerse. La editorial “B” registró otra serie de cuadernos, con diferentes márgenes y colores en sus páginas, pero igualmente utilizando ilustraciones de motoristas al final de cada línea, el cual fue concedido por la OEPM. La editorial “A” presentó un recurso contra esta resolución, por considerar que los diseños registrados eran sustancialmente idénticos a los suyos.

La defensa de la editorial “B”, que es la que litiga por conseguir la protección del segundo diseño, consiste en demostrar que su diseño es novedoso y tiene carácter singular, ya que las ilustraciones que utiliza al final de cada línea son diferentes (los motoristas tienen diferentes motos y poses) además de utilizar márgenes y gamas de colores distintos.

El Tribunal dio la razón a la parte demandante, ya que consideró que los detalles que aportaba el diseño de B no eran lo suficientemente relevantes para apreciar el requisito de “novedad”, como explica en el fundamento de derecho séptimo: “los diseños industriales de los aspirantes carecen de novedad y singularidad respecto a los prioritarios en el tiempo, dado que las características de ambos diseños solamente difieren en detalles de carácter accesorio como es el tono de la cuadrícula o la mera presencia de un margen, o un distinto dibujo en

---

obstante, la empresa española consigue probar que se solicitó la protección en menos de 12 meses desde que los terceros tuvieron conocimiento de los diseños.

el inicio de la línea, insuficientes para su reconocimiento en el registro”. El TS asegura que, en este caso, las ilustraciones y los márgenes son “detalles irrelevantes”, lo que descarta por completo la posibilidad de que el segundo diseño sea “novedoso” desde la perspectiva de la Ley.

### 3. EL CARÁCTER SINGULAR

El segundo requisito para proteger el diseño al amparo de la LPJDI es que tenga “carácter singular”. No obstante, la apreciación de la singularidad de un diseño es completamente subjetiva: por ejemplo, un experto en motos podrá diferenciar claramente el diseño de una moto que trata de emular o copiar el diseño de una Harley, pero quizás a la mayoría de los usuarios no apreciarían esta diferencia. Por tanto, el legislador considera que la **valoración** para considerar si un diseño es o no singular debe hacerse desde la perspectiva de **un “usuario informado”**, que, pese a ser algo más precisa, va a seguir dejando un margen de apreciación a la jurisprudencia para decidir sobre la singularidad de un diseño.

#### 3.1. Concepto de “usuario informado”

El “usuario informado” será un cliente medio que accede al producto que incorpora el diseño en cuestión. Según la Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P, el usuario informado “constituye un concepto intermedio entre el de consumidor medio, aplicable en materia de marcas, al que no se exige ningún conocimiento específico (...), y el experto en el sector, con amplias competencias técnicas”. Por tanto, tendrá que **tener un cierto conocimiento del mercado y el sector en el que se comercializa el producto que incorpora el diseño, pero sin necesidad de llegar a ser un experto o profesional en la materia.**

Por ejemplo, un “usuario informado” en el sector de la telefonía estará al día sobre los últimos modelos de las principales marcas y conocerá las líneas de diseño de los “smartphones” actuales, por lo que podría detectar perfectamente un modelo de teléfono que trata de imitar

las líneas de diseño del último iPhone; por supuesto, no tendrá que ser un ingeniero de diseño especializado en este mercado en concreto.

No obstante, podemos encontrar productos indicados para usuarios especializados, como puede ser, por ejemplo, una pieza de un reactor nuclear; el “usuario informado” que distinga el diseño de esta será en todo caso un profesional o experto, debido a que no es un producto dirigido para el público en general. Por supuesto, en estos sectores la parte estética del diseño pierde casi toda su importancia, ya que las capacidades técnicas de la pieza serán obviamente la parte más crucial.

### 3.2. Aplicación del criterio del “usuario informado” en la jurisprudencia

En la citada Sentencia del STS, Sala Primera, de lo Contencioso, Sentencia 4474/2016 de 11 Oct. 2016, sobre el litigio de dos editoriales a propósito del diseño de un cuaderno infantil, se puede observar que el Tribunal Supremo utiliza el criterio del usuario informado a la hora de valorar la singularidad: **“La impresión integral de los diseños aspirantes se acerca de forma muy intensa a los elementos más característicos de los oponentes tomando en consideración las significativas similitudes entre los elementos más característicos que responden a un método incorporado a cuadernos destinados a facilitar el aprendizaje de escritura a usuarios menores, y no provoca en el usuario informado una impresión general diferente al del diseño industrial primero”**. Recordemos que el fallo anuló la resolución de la OEPM por la que se concedía la protección del diseño industrial de la editorial “B” en base a este argumento y al anteriormente expuesto.

La citada sentencia resulta paradigmática debido a que el “usuario informado” que adquiriera un producto enfocado al uso infantil no observará de la misma manera los elementos básicos del resultado final de un diseño frente, por ejemplo, a quien adquiriera la pieza del motor de un coche, debido a que los “usuarios informados” serán mecánicos probablemente.

### III. REQUISITOS PARA LA PROTECCIÓN DE UN DISEÑO BAJO EL TRLPI

#### 1. CUESTIONES PREVIAS

La protección de los diseños nuevos y con carácter singular como diseño industrial no excluye que también puedan protegerse al amparo del TRLPI, siempre que constituyan una creación original. Según el artículo 10 de la TRLPI **“son objeto de propiedad intelectual todas las creaciones originales literarias, artísticas o científicas expresadas por cualquier medio o soporte, tangible o intangible”**. A continuación, se examinan a fondo los requisitos que debe cumplir una obra para protegerse con derechos de autor.

#### 2. EL OBJETO DE LA PROTECCIÓN MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR

Ya se ha visto que el artículo 10 establece que se pueden proteger todas las obras originales, de lo que se desprende la consideración de que **tan solo será protegible la parte “original” de la obra**, por lo que será posible observar protecciones parciales<sup>6</sup>. Por tanto, podría darse el caso de una empresa que idea un diseño, por ejemplo, de un sofá estándar, pero que incorpora una ilustración de Marilyn Monroe, que encargan a un artista de éxito. En este caso, la protección no recaería sobre la propia forma del sofá, que lógicamente no es “inventada” por la empresa: tan solo se limitaría la Ley a proteger la propia ilustración, ya que es la única parte original del producto final. Además, como asegura la doctrina, **la protección se limitará a proteger la propia obra y no las posibles reproducciones de esta**<sup>7</sup>, por lo que, al hilo del ejemplo anterior, en caso de producir más sofás u otros productos incorporando la misma ilustración (sillas o camisetas, por ejemplo), seguiría tan sólo entrando dentro del ámbito de protección, la ilustración.

---

<sup>6</sup> RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al art. 10”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (Dir.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual: (texto refundido, RDL 1/1996, de 12 de abril)*, Cizur Menor, Civitas Thomson-Reuters, 2009, pág. 124.

<sup>7</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, Tecnos, Madrid, 2007, pág. 159

### 3. LA “ORIGINALIDAD” DE LA OBRA NECESARIA PARA QUE SEA PROTEGIDA MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR

Debido a que la protección será efectiva sobre cualquier creación, independiente del soporte en el que se encuentre, tan sólo será necesario hablar de un **único requisito para que ésta sea considerada como una “obra”** y no “mera creación”<sup>8</sup> a efectos de la presente Ley: la **“originalidad”**.

En la RDLPI no encontramos la delimitación del término “original”, al contrario de lo que sucede en la LPJDI con los requisitos para acceder a ella. Por ello, **tendremos que acudir a la doctrina y a la jurisprudencia** para conocer el alcance de este concepto.

Desde que el legislador introdujo el término “original” en la regulación de la Propiedad Intelectual, se ha **concebido el concepto** desde dos prismas diferentes: **desde el punto de vista subjetivo y objetivo**. Estos **son independientes**, por lo que un diseño podrá ser original desde un punto de vista subjetivo, pero no objetivo, y viceversa, así como cumplir ambos simultáneamente. El criterio subjetivo consiste en observar si la obra es original desde el punto de vista del autor, es decir, comprobar si éste ha plasmado realmente una serie de ideas propias. El criterio objetivo, que se introdujo más tarde, trata de demostrar si la creación es o no realmente “original” o nueva en sentido estricto, es decir, si el autor ha sido el primero en crearla.

#### 3.1. La “originalidad” en sentido subjetivo: Sentencia “Crocs” y problemas de aplicación

Un supuesto lo encontramos en la Sentencia AP de Barcelona, Sección 15, nº 29/2011, de 27 de enero de 2011. De acuerdo con esta sentencia, un diseño es original **cuando “refleje la personalidad del autor”**, debido a que el mismo **“intenta expresar una idea propia**

---

<sup>8</sup> El RDLPI prevé, en algunos supuestos concretos, protecciones atenuadas para “meras creaciones” que no alcanzan el grado de originalidad, como por ejemplo para las “grabaciones audiovisuales” que no alcanzan el rango de “obras audiovisuales” (art. 120 RDLPI). No sucede así con los diseños, por lo que no habrá supuestos de claroscuros: el diseño o bien será una obra, o bien estará completamente excluido de esta protección si es una mera creación.

**mediante la creación de esta obra**". Será por tanto necesario que la empresa que asegura disponer de los derechos de explotación de la obra demuestre que existe un autor que ha tratado de expresar una idea mediante el diseño, independientemente del resto de características del producto.

La Sentencia hacía referencia a la demanda presentada por el titular de la marca americana "Crocs" contra una empresa con domicilio social en Badalona, que estaba comercializando un producto que incorporaba el diseño de sus populares zuecos. La identidad entre los diseños de ambos modelos quedaba completamente probada, por lo que la infracción de los derechos de autor se estaría produciendo de manera efectiva en caso de demostrar que los diseños eran protegibles mediante el TRLPI. Estos zuecos consisten en un tipo de sandalia o chancla de goma, con una sujeción trasera y unos característicos agujeros en la parte frontal, muy utilizados desde que la empresa americana los introdujo en el mercado<sup>9</sup>.

El Tribunal desestima la demanda por considerar que el diseño de esas sandalias no podía protegerse mediante derechos de autor. El razonamiento se basa en que, en sentido subjetivo, no es posible demostrar que este modelo sea "original" de acuerdo al RDLPI por diferentes razones: "en el presente caso, al no estar debidamente acreditado quién sea el autor, no es posible determinar si el diseño es debido al esfuerzo creativo de aquel a quien se atribuye, pues las **notas de atractivo estético, funcionalidad y ergonomía, no pueden estimarse características definitorias de la personalidad del autor, sino del trabajo de fabricación en serie de las piezas comercializadas por la actora**". En otras palabras, con los elementos característicos comentados anteriormente (los agujeros de la parte frontal, la cinta de agarre trasera...) el autor no trata de expresar una idea, sino responder simplemente a las necesidades del usuario, que demanda en el calzado funcionalidad, estética, ergonomía y otras características. Estas características, considero, responderían más bien a los requisitos

---

<sup>9</sup> Esta afirmación no resulta del todo cierta. Si nos remontamos a fecha de la sentencia (2011), la empresa Crocs poseía el derecho del diseño industrial respectivo a sus modelos de zuecos en la UE, pero otra sentencia del año 2018 del TGUE, de 14 de marzo de 2018, en el asunto T-651/16, Crocs contra EUIPO, anuló este derecho por no ser los primeros en comercializar el diseño (no existía el requisito de novedad, por tanto). No obstante, este hecho es independiente de la originalidad subjetiva que se está explicando.



exigidos para obtener la protección a través de los derechos otorgados por un modelo de utilidad<sup>10</sup>, que otorga la normativa de propiedad industrial.

### 3.2. Problemas de aplicación del criterio subjetivo

En un primer momento, la interpretación subjetiva del concepto de originalidad **se erigió como la interpretación válida durante décadas**, debido a que casaba con el espíritu de la norma de proteger y fomentar la creatividad de los autores, no consistiendo en una simple protección “anti- reproducción”.

Puesto que el requisito de ordinalidad sólo se valoraba desde un punto de vista subjetivo, se daba la paradoja de que dos obras idénticas realizadas por dos autores diferentes, podían ser protegidas si eran el resultado de un proceso creativo independiente. Pese a que esto es teóricamente muy complicado, podía suponer un gran problema por la dificultad que conlleva probar o demostrar cómo se realiza un proceso creativo. Esto lo expone hace unos años Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano: “Se contraponen intervención protegible y obra protegible, invención nueva y creación original”<sup>11</sup>; lo que sugiere R. Bercovitz es que, **mientras la creación del autor realmente refleje su personalidad, será irrelevante que ésta sea igual que otra creación anterior**, si nos ceñimos al criterio subjetivo.

La posibilidad de que dos autores lleguen a un mismo resultado siguiendo dos procesos creativos diferentes se ha incrementado en tiempos recientes, ya que el avance de los medios tecnológicos y del propio ingenio humano para utilizarlos han dado lugar a **una infinidad de fórmulas a disposición del autor para crear sus obras**. Es especialmente relevante, en el campo objeto de este análisis, la irrupción del diseño por ordenador, que democratiza la posibilidad de crear diseños complejos e introduce nuevas formas de colaboración entre varios autores. La consecuencia lógica de estos fenómenos consistirá en **la dificultad de probar ante el juez la existencia patente de la personalidad del autor o autores en la obra final**, lo que supone que hoy en día el requisito de originalidad subjetivo sea algo

---

<sup>10</sup> Los modelos de utilidad se regulan en España en la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes

<sup>11</sup> BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, pág. 53

incompleto. Sentencias como TS de lo Civil, Sentencia 253/2017 de 26 Abr. 2017 dejan patente este hecho. Sintéticamente, consiste en una demanda de un arquitecto independiente contra una prestigiosa firma de arquitectura y urbanismo: la empresa contó con el profesional para planear conjuntamente la remodelación de la fachada de un hotel, y una vez finalizado este trabajo, no se pudo ejecutar la obra por no obtenerse la licencia municipal, lo que fue motivo de resolución del contrato que vinculaba a éste con la empresa. Unos años más tarde, en la misma firma retomaron los bocetos que diseñaron junto al arquitecto, e introdujeron una serie de modificaciones sobre éstos, logrando en este segundo intento licencia municipal, pero negando al demandante la remuneración correspondiente por su aportación en el proyecto original. El arquitecto intentó demostrar que se trataba de una obra en colaboración (art. 7 TRLPI<sup>12</sup>), por la cual debía obtener una parte de los derechos emanados del TRLPI; no obstante, nunca logró probar que su aportación al proyecto cumpliera el requisito de “originalidad” (sin perjuicio esto de la posterior reclamación que pudo interponer por el incumplimiento contractual). Para comprender los pormenores de este caso concreto sería necesario tener más conocimientos técnicos sobre arquitectura, pero deja patente lo complejo que puede resultar demostrar ante un tribunal que una creación cumple los requisitos que se exigen en esta Ley.

### 3.1.La “originalidad” en sentido objetivo

Las dificultades anteriormente señaladas darán paso a que el criterio de la originalidad se configure de un modo objetivo. En la doctrina fue Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano quien propuso esta nueva configuración para solucionar los problemas antes expuestos. Según este autor, la obra **debe generar una “novedad objetiva” frente a cualquier obra preexistente** para ser original.

Junto con la introducción del concepto de la originalidad objetiva, Rodrigo Bercovitz Rodríguez- Cano también recurrió al término preexistente en la doctrina alemana, traducido

---

<sup>12</sup> La obra en colaboración es una figura que introduce el TRLPI para regular los derechos “sobre una obra que sea el resultado unitario de la colaboración de varios autores”. La solución que otorga la Ley a este supuesto consiste en posibilitar a cada coautor a explotar separadamente la obra como norma general, pero supedita la posibilidad de divulgar y modificar esta en todo caso al consentimiento de todos los coautores.

como “relevancia mínima” (*Gestaltungshöhe*). Éste otorga un matiz que diferencia el término “originalidad objetiva” del de “novedad” ya que, para valorarla, habrá de tenerse en cuenta la libertad o margen de acción creativa de la que disponga el autor: “ese nivel mínimo de obra será más o menos elevado según el tipo de obra, puesto que depende del menor o mayor grado de libertad creativa con el que cuente el autor”<sup>13</sup>.

La jurisprudencia incorporará el criterio de originalidad subjetiva en repetidas ocasiones. En la Sentencia del Supremo STS de 24 de junio de 2004 (RJ 2004\4318, Sala de lo Civil) podemos leer en el fundamento de derecho segundo, párrafo 3º: “El **presupuesto primordial, para que la creación humana merezca la consideración de obra**, es que sea original, cuyo requisito, en su perspectiva objetiva, **consiste en haber creado algo nuevo**, que no existía anteriormente (...). En cualquier caso, **es exigible que esa originalidad tenga una relevancia mínima**”. La jurisprudencia por tanto acostumbra a analizar en primer lugar la existencia de este criterio objetivo, y una vez probada ésta pasa a dar uso al criterio subjetivo, como se observará a continuación.

#### 4. APLICACIÓN PRÁCTICA DE LOS DOS CRITERIOS DE ORIGINALIDAD: CRITERIO SUBJETIVO Y OBJETIVO

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 26 Oct. 1992, sigue siendo frecuentemente citada hoy en día pese a su antigüedad, ya que **sentó jurisprudencia por ser pionera en observar la “originalidad” tanto desde el punto de vista subjetivo como objetivo**. El litigio se origina por una demanda de la empresa C.C. SA contra H.J.P. SA, basándose la primera en que están siendo violados sus legítimos derechos de propiedad intelectual relativos a unas piezas de joyería. Estas pequeñas obras de orfebrería consistían en reproducciones de figuras de manos o caras que se incorporaban en collares o pulseras de manera decorativa.

---

<sup>13</sup> Autores como RODRÍGUEZ TAPIA, J. M. y BONDÍA ROMÁN, F., en *Comentarios...*, op. cit., 1997, pp. recogen la teoría expuesta por BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. en la misma obra.

Como se ha adelantado, el Tribunal comienza exponiendo ambos criterios sobre la originalidad, y remarcando su independencia: “En sentido subjetivo se entiende que la obra es original cuando refleja la personalidad del autor (...) desde el punto de vista objetivo que considera la «originalidad» como «novedad objetiva»“ (Fundamento de derecho tercero).

Posteriormente, el TS desestima que las piezas de orfebrería del demandante cumplieran el requisito de originalidad, que sí había observado el juzgado de primera instancia, debido a la limitación del supuesto<sup>14</sup> autor a la hora de poder expresar su personalidad por el pequeño tamaño de las figuras, lo que impediría al autor crear una obra con la relevancia mínima exigida: “no constituye una novedad en el arte de la joyería, **sino porque la gran simplicidad y reducido tamaño** de las manos y figuras humanas incorporadas a collares, cadenas, pulseras y sortijas o formando piezas separadas, que **limitan considerablemente la libertad del artista para su tratamiento**, impide que la utilización en esa forma de tales motivos ornamentales, motivos que no pueden ser objeto de propiedad intelectual” (fundamento de derecho tercero).

El Supremo también entra a valorar en el mismo fundamento de derecho tercero la originalidad subjetiva, aunque en este caso su trabajo es más sencillo. El argumento del demandante para demostrarla es el siguiente: “definen este estilo propio (el de las joyas), son un fino trabajo de joyería y las más depuradas técnicas de reproducción, junto con un especial acabado”, lo que el Tribunal rebate en tan solo una línea: “no pueden estimarse (estas) características definitorias de la personalidad del autor, sino del trabajo de reproducción en serie de las piezas fabricadas por la actora”. Efectivamente, **las técnicas de reproducción podrán demostrar la gran precisión de las máquinas, esto no aclara que los diseños que estas producen sean o no originales desde el punto de vista del autor.**

Al desgranar el concepto de “originalidad” hemos dado con un concepto bastante complejo, y esta complejidad, sumada al hecho de que el RDLPI no realiza una definición exacta del

---

<sup>14</sup> Aunque no es relevante para el tema que estamos tratando, cabe remarcar que otra razón por la que se desestima el recurso del demandante es porque no queda suficientemente probado por esta misma quién es el autor original de estos diseños.

término, ha provocado que en los últimos años se hayan producido errores de apreciación en las demandas respectivas a este asunto, bien porque tan solo observaban las partes la originalidad desde el punto de vista objetivo y no subjetivo, o viceversa, o porque directamente lo aprecian erróneamente. También hoy en día, pese a que parece que los jueces están adoptando el criterio de Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano, que consiste en observar ambos criterios de originalidad, otros autores son escépticos con esta postura jurisprudencial: “El Derecho de autor protege obras mucho más modestas. La inmensa mayoría de los artistas siguen tendencias, estilos, técnicas creadas por otros (...) (lo) que produce resultados estandarizados. La gran mayoría de las producciones pacíficamente tuteladas no presenta estas connotaciones personales. El «estilo», «modo», que son los elementos de los que podría emerger la personalidad del autor, están carentes de cualquier tipo de tutela. **La «personalidad» da siempre lugar, necesariamente, a un resultado distinto**”<sup>15</sup>; por esta última conclusión entendemos que el autor considera irrelevante observar la originalidad desde este punto de vista.

Otra sentencia en la que podemos vislumbrar a la perfección el requisito de originalidad es la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 561/2012 de 27 Sep. 2012. Consiste igualmente en una demanda en la que dos partes litigan sobre la existencia de derechos de autor en el diseño de una original farola en forma de “Y”. La empresa “SM Salvi” y “Doña Eliselda”, codemandantes, declaran ser los titulares de los derechos de autor derivados del diseño primigenio de la farola. Este hecho se declara probado debido a que “Eliselda” ganó un concurso de diseño de farolas promovido por la propia empresa, por lo que la figura del autor quedaría claramente definida en caso de darse los requisitos para acceder a la protección. La parte demandada, la SA “Iluminaciones Roura”, supuestamente utilizó el mismo diseño en forma de “Y” en las farolas que fabricó en sus propias instalaciones, sin permiso de “SM Salvi”.

---

<sup>15</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de Propiedad intelectual”, *Aranzadi Civil*, 2000, núm. 11 pág. 7

Podemos leer en el fundamento de derecho 5ª, apartado 45 de la sentencia, cuando habla el Tribunal de la valoración de los diseños objeto de la demanda: “no puede proyectarse, sin más, a las formas nuevas [...] que aportan un valor añadido por el diseño al producto desde el punto de vista comercial, pero carecen de cierto nivel de originalidad o/y creatividad dentro de la libertad relativa que impone su aplicación a un objeto”, por tanto, éste será el requisito adicional, como explica en la continuación el texto: “se trata de requisitos necesarios para ser protegidas como obra artística, **de tal forma que a la “novedad” precisa para el modelo industrial se acumula la exigencia de un plus de creatividad**”. Por tanto, se niega la protección de la farola mediante derechos de autor por no cumplir el requisito de originalidad según el criterio objetivo, ya que no considera el Supremo en este caso que el diseño de la farola tenga la suficiente altura creativa requerida por el RDLPI.

**No se discute en ningún momento que la creación de “Doña Eliselda” no sea original desde el punto de vista subjetivo del propio autor**, ya que queda demostrada su autoría y su proceso de participación en el concurso, por lo que resulta aún más paradójico que, después de ganarlo, este diseño no sea protegible mediante la protección de derechos de autor. No obstante, en este caso se considera **la ausencia de uno de los dos criterios de originalidad explicados suficiente para negar la protección** de la RDLPI, por lo que el Tribunal considera la existencia de la originalidad subjetiva irrelevante en este supuesto.

#### IV. ALCANCE DE LAS PROTECCIONES DE LA LPJDI Y EL TRLPI

##### 1. CUESTIONES PREVIAS

Una vez se han expuesto los requisitos que debe cumplir el diseño para acogerse a una u otra normativa, se estudiará cual es el alcance de la protección que ofrece cada una de ellas, el procedimiento para su reconocimiento, los medios de defensa y el elenco de acciones disponibles a ejercitar por el titular. Se comprenderá en los siguientes apartados por qué ha sido tan relevante delimitar esta distinción. También es conveniente apuntar que la finalidad de la protección que otorga la LPJDI es la de proteger la apariencia total o parcial de un producto, y sus reproducciones (art. 1.2.a), por lo que está enfocada claramente al ámbito industrial.

##### 2. LA PROTECCIÓN MEDIANTE LA LPJDI: EL VALOR AÑADIDO QUE APORTA EL DISEÑO AL PRODUCTO

###### *1.1.Procedimiento para lograr la protección*

Una vez comprobados los requisitos del diseño, será posible proceder a realizar la solicitud de inscripción; esta se realizará ante el órgano competente de la CA donde tenga el solicitante su domicilio, previo pago de una tasa, que equivale a entre 75€ y 275€, dependiendo del número de diseños que se deseen proteger en cada solicitud. El órgano central que gestiona las inscripciones es la Oficina Española de Patentes y Marcas. La **duración máxima de la protección será en todo caso de 25 años** desde la fecha de presentación de la solicitud de registro, pero se tendrá que renovar cada 5 años (arts. 43 y 44 de la LPJDI), pagando una tasa de 98,65€.

En los siguientes artículos, 45 a 51 de la Ley, nos encontramos una delimitación del contenido de la protección. En primer lugar, comentaremos que estamos ante una **protección erga omnes** y que consiste en el derecho **exclusivo a utilizar y prohibir la utilización** del diseño a partir de su registro (art. 45). Una aclaración a este precepto: con “utilizar”, el legislador se

refiere a: “fabricar, ofertar, comercializar, importar o exportar” un producto que incorpore el diseño.

La protección pues comenzará a producir teóricamente sus efectos en la fecha de publicación del registro, es decir, una vez sea aceptada la solicitud, inscrita la concesión en el registro y publicada en el BOPI. No obstante, el artículo 46 atribuye al solicitante una “**protección provisional**”, que concurre desde la fecha de solicitud del registro y hasta que se concede el registro y se publica. El solicitante **podrá exigir una indemnización** razonable y adecuada al tercero que haya utilizado el diseño en el espacio temporal que transcurre entre la presentación de la solicitud y la final publicación registral, **siempre y cuando** el proceso de **la solicitud** prospere y esta **sea aceptada**.

Una vez concedida la protección, la Ley es flexible a la hora de transmitir los derechos: el artículo 59 de la misma prevé que estos pueden “transmitirse, darse en garantía o ser objeto de otros derechos reales, licencias, opciones de compra, embargos, otros negocios jurídicos...”. **Solo será necesario recoger por escrito el contrato e inscribirlo en el Registro de Diseños para que la operación comience a tener efectos frente terceros.**

### *1.2. Alcance y límites de la protección*

En el artículo 47 el legislador nos indica que la protección se desplegará ante diseños que no produzcan una “impresión general diferente” en otros “usuarios informados”. Por tanto, una reproducción idéntica o que solo difiera en detalles irrelevantes de una registrada estará violando este precepto.

Sin embargo, el apartado 2º del mismo artículo introduce una cláusula que puede ser clave en la interpretación de la jurisprudencia del anterior precepto: “Para determinar el alcance de la protección **se tendrá en cuenta el margen de libertad del autor** al realizar el diseño”.

El concepto subjetivo de “margen de libertad del autor” se refiere a que el órgano jurisdiccional **deberá comprobar si efectivamente “el autor no se ha limitado a seguir las imposiciones de la técnica y las tendencias del mercado”**, como explica la Sentencia AP



Barcelona, Sección 15ª, Sentencia 303/2012 de 25 sep. 2012 (apartado 12). El legislador introduce un elemento subjetivo, que flexibiliza la valoración del “detalle relevante” para determinar la procedencia del segundo diseño. En el mismo párrafo, la sentencia anterior explica que, cuanto más ve el diseñador su margen de libertad limitado por la técnica o por la tendencia del mercado, serán necesario diferir en menos “detalles” para causar una impresión diferente, o viceversa. El litigio versa sobre la ornamentación de unos bolsos, por lo que en este caso el diseñador tiene un amplio margen de maniobra, como lo tiene en general en el ámbito de la moda y la vestimenta por no existir apenas limitaciones técnicas.

Por el contrario, **en sectores con muchas más limitaciones cualquier detalle casi irrelevante servirá para provocar esa impresión diferente**: por ejemplo, todos los televisores deben tener una pantalla de una relación aspecto de 16:9 o similar para poder reproducir la mayoría del contenido que se consume hoy en día; esta imposición técnica provoca que tengan una forma casi idéntica, por lo que cualquier detalle en el marco o en la base de este bastará para diferenciarlo del resto.

Es conveniente puntualizar que la cláusula del art. 47.2, tan solo será observada en el ámbito de la protección frente a otros diseños, pero no es un requisito para acceder a ella. Esto puede dar lugar a situaciones de diseños que pueden no ser protegibles por no ser “novedosos” objetiva o estrictamente, pero que, atendiendo al margen de protección del autor, no infringen los derechos de los diseños registrados previamente. Por ejemplo, la OEPM, o una sentencia, puede **negar la protección del diseño la lámpara A por no cumplir los requisitos de “novedad” y “carácter singular” (art. 6 y 7 LPJDI)**, lo cual **no querrá decir necesariamente que se estén violando los derechos del titular de los derechos de la lámpara B**, que ha sido registrada previamente y es muy similar a la lámpara A: **será necesaria otra sentencia independiente que declare la infracción a tenor del artículo 47 de la LPJDI.**

En el artículo 48 nos encontramos una serie de excepciones a la extensión de la protección de esta Ley, aunque se podrían reducir todas a la primera, que habla de: **“Los actos realizados en un ámbito privado y con fines no comerciales”**. También se prevén los actos

con **fines experimentales**, y los actos de reproducción del diseño con fines “**ilustrativos o docentes**” como excepciones. En este último caso deberán cumplirse una serie de condiciones adicionales, que consisten en no perjudicar la explotación y comercialización del diseño, y mencionar en todo caso la fuente.

Además, el artículo 51 prevé de forma bastante amplia posibles **excepciones legales y morales o de orden público**. Por tanto, la explotación del diseño podrá ser limitada por otra norma de rango legal o podrá también dejar de ser efectiva en caso de dar un uso de esta contraria a “la moral, el orden público o la salud pública”.

### *1.3. Acciones legales previstas en caso de violación del derecho*

El capítulo II de la LPJDI prevé una serie de acciones ejercitables ante los órganos jurisdiccionales contra quienes lesionen los derechos detallados en la misma. Distingue dos tipos de acciones: civiles y penales, las segundas en su caso de que se produzcan acciones tipificadas en el Código Penal<sup>16</sup>.

De forma sintética, el artículo 53 de la Ley otorga al titular las siguientes acciones si decide actuar por la vía civil:

- **Exigir el cese** de los actos que violen el derecho.
- Exigir la **correspondiente indemnización** por daños y perjuicios sufridos por el titular.
- **Adoptar medidas necesarias para evitar que prosiga la actividad infractora**, por ejemplo, **retirar del tráfico económico los productos**.
- **Destruir los productos del apartado anterior y medios destinados a fabricar estos**. De igual modo, se podrá optar por ceder estos elementos (productos y medios) a fines humanitarios o bien entregarlos al titular a precio de coste.

---

<sup>16</sup> El delito previsto en el CP protege todos los tipos de propiedad industrial, y no se limita solo a los diseños industriales. Este lo encontramos en los artículos 273 a 277 del CP, y se tratará de un delito de mera actividad, por lo que será irrelevante que haya producido o no el daño; se exige de igual modo que los hechos se hayan cometido de forma dolosa. Las penas oscilan de los 6 meses a los 6 años de prisión en los casos más graves, y multas de 12 a 24 meses.

- **La publicación, a costa del infractor, de la sentencia** mediante anuncios y notificaciones.

El mismo precepto prevé una excepción sobre los objetos adquiridos de buena fe y para uso personal, según la cual quienes los posean no tendrían la obligación de destruirlos. También fija, el artículo 57, fija en 5 años la prescripción de las acciones civiles.

**La acción de indemnización será exigible a quien fabrique, importe o realice la primera comercialización.** No obstante, el grado de implicación del infractor puede ser directo (fabrica en sus propias instalaciones o importa por sus medios el producto) o indirecto. En el segundo caso, será necesario que el titular le requiera previamente a cesar sus actos para ser exigible posteriormente el cobro de la indemnización. Esto sucede, por ejemplo, en supuestos en los que se está facilitando a un tercero a cometer las infracciones, pero no se están realizando directamente, precisamente porque existe la posibilidad de que no sea consciente de que está facilitando la comisión de una conducta sancionable.

Respecto al cálculo de la sanción, el artículo 54 establece una serie de reglas para fijar la cuantía de la indemnización. Destacar que, además de las pérdidas sufridas, se podrá exigir al infractor las ganancias previstas dejadas de obtener, el perjuicio del prestigio del titular, los gastos de investigación invertidos en el procedimiento judicial, entre otras varias previsiones. **También podrá ser indemnizado el daño moral aun cuando no se haya probado el daño económico, y viceversa, según explica el artículo 55 en su segundo apartado<sup>17</sup>.**

Por último, **la exigibilidad de la indemnización será solamente efectiva contra acto realizado en los 5 años anteriores** a la fecha en la que se ejercite la correspondiente acción, según también el artículo 57.

---

<sup>17</sup> Será conveniente probar los daños morales independientemente de los materiales, tanto cuando hablamos de Propiedad industrial como intelectual. Explicaremos en el apartado IV.2.3 más en profundidad en qué consisten y como se prueba la existencia de los daños morales, gracias a la Sentencia AP Civil de Madrid, 294/2018 de 25 May. 2018

## 2. LA PROTECCIÓN MEDIANTE EL RDLPI: LA PROTECCIÓN DE UN DISEÑO MEDIANTE DERECHOS DE AUTOR

### 2.1.Procedimiento para lograr la protección

La protección mediante derechos de autor será en todo caso anterior a cualquier registro<sup>18</sup>, ya que, según el artículo 1 del RDLPI, el **hecho generador de la protección será “el solo hecho de su creación”**, por lo que no es necesario que ninguna entidad reconozca que nuestro diseño es protegible como Propiedad Intelectual siempre y cuando cumpla los requisitos ya expuestos en el apartado III (arts. 1 y 10 TRLPI).

Para completar el significado del artículo 1 será necesario explicar el concepto de autor a ojos de esta Ley. En primer lugar, se especifica que **el autor será quien aparezca como tal en la propia obra, exponiendo su nombre, firma o signo distintivo** en el artículo 6. En caso de encontrarnos ante una obra anónima, el ejercicio de los derechos recaerá sobre la persona que la saque a la luz, con consentimiento de su autor, hasta que revele su identidad.

En caso de encontrarnos ante **una obra realizada por varios autores con resultado unitario**, el artículo 7 prevé una serie de normas aplicables que le serán aplicables, siendo subsidiariamente aplicable la regulación relativa a las comunidades de bienes del Código Civil.

Como hemos ya se ha comentado en el apartado III, las diferentes líneas doctrinales y jurisprudenciales existentes a la hora de definir el requisito de originalidad (art. 10 RDLPI) necesario para que sea efectiva la protección harán que nos enfrentemos ante una baja seguridad jurídica: será complicado saber con certeza si en un hipotético litigio el tribunal o juez competente considerará “original” nuestro diseño a ojos de la presente Ley. Se propone sencilla solución al anterior problema: **los artículos 144 y 145 del RDLPI prevén la posibilidad** (opcional en todo caso) **de registrar nuestras obras en el Registro General de**

---

<sup>18</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de Propiedad industrial y derechos de Propiedad intelectual”, *Aranzadi Civil*, 2000, núm. 11 pp. 15 y SS., pág. 15

**la Propiedad Intelectual**<sup>19</sup>. Este tiene su regulación propia en el Real Decreto 281/2003, y depende del Ministerio de Cultura, aunque también las Comunidades Autónomas han creado, y gestionan de manera efectiva, sus propios registros. **Cualquier obra es susceptible de ser registrada**, por el mero hecho de cumplir los mismos artículos 1 y 10. El Registrador será quien decida en cada caso si la solicitud se inscribe; en caso de resolución negativa se puede reclamar ante la jurisdicción civil la decisión (art. 145.3 LPJDI). Una vez lograda la publicidad registral, la duración de los derechos en el tiempo será ya el expuesto en el apartado IV.2.2; **la protección comenzará igualmente en el momento de la creación de la obra** (la fecha de concesión de la entrada registral será irrelevante en este caso) y se recuerda que el plazo general de los derechos de explotación se extiende **setenta años desde la fecha de la muerte del autor**.

## *2.2. Alcance y límites de la protección*

En líneas generales, el autor tendrá mucho más limitada la disponibilidad sobre sus derechos, ya que tan solo podrá ceder una parte los mismos, por lo que la titularidad de la obra será inherente su creación. Por otra parte, nos encontraremos con una protección más extendida en el ámbito temporal, ya que los derechos **pervivirán al menos 70 años** desde la publicación de la obra.

El autor de un diseño **disfrutará de dos tipos de derechos de acuerdo con esta Ley, los morales y los de explotación**, que se encuentran definidos y a su vez limitados en esta, y no serán en este caso siempre de libre transmisión. De igual modo se prevén otros derechos, como los de participación, no aplicables en principio al tipo de creaciones que conciernen al presente trabajo.

El artículo 14 detalla una lista de derechos, concretamente siete, que el legislador engloba en el apartado de “derechos morales”. Se caracterizan por la casi completa indisposición del autor sobre estos, ya que **no podrá renunciar a estos, ni enajenarlos**: será toda su vida el

---

<sup>19</sup> De igual modo se puede consultar el registro en la sede virtual, y también es posible realizar la solicitud on-line: <https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html>

titular por el mero hecho de ser el creador de la obra. Tan solo se establece en los artículos 15 y 16 dos excepciones, previstas para transmisiones *mortis causa*. En resumen, **estos derechos permiten:**

- Decidir si debe o no ser divulgada la obra y bajo qué forma y nombre
- Exigir el reconocimiento de la condición de autor y el respeto a la integridad de la obra
- Modificar o retirar la obra, respetando en todo momento otros derechos adquiridos por terceros

Una vez fallezca el autor, el legítimo heredero podrá, sin ningún tipo de límite temporal, **exigir el reconocimiento de la condición de autor del causante y el respeto a la integridad de la obra. El resto de derechos morales desaparecerán**, con la salvedad de que el mismo heredero podrá decidir si divulgar o no la parte de la obra no divulgada en vida por el autor, pero tan solo durante los 70 años posteriores a la fecha del fallecimiento. Por último, en caso de **no existir legítimo heredero**, o ignorarse su paradero, **se prevé que el Estado, las Comunidades Autónomas, las Corporaciones locales y las instituciones públicas de carácter cultural sean los sujetos legitimados** para ejercitar los derechos que se acaban de explicar.

El legislador también establece una serie de derechos de tipo patrimonial de los que el autor también goza en exclusiva por el mero hecho de serlo, pero en este caso dejan de ser indisponibles. Estos **se dividen en cuatro grupos: de “reproducción”, “distribución”, “comunicación pública” y “transformación”**. El autor podrá, *mortis causa*, **transmitir por cualquier medio admitido en derecho la totalidad de los derechos de explotación**, y también podrá en vida disponer sobre estos dentro del marco de esta Ley.

También se permite en la mayoría de los casos la transmisión *inter vivos* de los derechos de explotación, y encontramos en los artículos 43 y siguientes las condiciones a las que debe atenderse en todo caso. En primer lugar, los requisitos formales serán que esta **deberá realizarse en todo caso por escrito**, especificando la duración del acuerdo y el territorio al

que se limita (en caso de no pactarse esto último se limitará al ámbito nacional y a 5 años). Además, **solo serán válidas las cesiones de obras ya finalizadas. La Ley garantiza que el autor reciba en todo caso una remuneración**, que puede ser proporcional o a tanto alzado, respecto de las ganancias que generen estos derechos de explotación cedidos, para evitar posibles abusos. El legislador prevé otros escenarios que también regula a grandes rasgos, como los supuestos de concesiones exclusivas o de transmisiones en virtud de relaciones laborales.

Una vez extinguidos los derechos de explotación, a los setenta años desde la fecha de la muerte del autor, la obra pasa a ser considerada de dominio público (art. 41). Podrá ser llegada esta fecha utilizada libremente por cualquiera persona, perviviendo tan solo los únicos dos derechos morales de respeto a la autoría e integridad antes mencionados, que podrá ejercitar el legítimo heredero.

Sobre los límites temporales al ejercicio de los derechos de autor, se detallan en los artículos 26 a 30 de la Ley, con previsiones específicas para las obras con más de un autor o autor desconocido, siendo la norma general de expiración los **setenta años contados desde su fecha de fallecimiento**, como se ha comentado en el anterior apartado.

En cuanto a los límites materiales (arts. 31 a 40 bis), estos excluyen de la protección a las reproducciones provisionales, copias privadas, o a las citas de las obras protegidas con fines educativos o de investigación científica, entre otras disposiciones previstas para obras escritas. Por último, el artículo 40 bis. contiene una excepción a la excepción, ya que los límites no se desplegarán en caso de que se cause un perjuicio injustificado a los intereses legítimos del autor.

Por último, los intentos de armonización de la regulación de los derechos de autor en la UE han fracasado, de momento, con intentos<sup>20</sup> como el de la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de

---

<sup>20</sup> Fuente: <https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/36/la-propiedad-intelectual-industrial-y-comercial>

determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información. No obstante, los derechos derivados de la propiedad intelectual tienen una vocación tendente a ser reconocidos mundialmente, como asegura el artículo 27 de la Declaración de los Derechos Humanos: “toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales resultantes de cualquier producción científica, literaria o artística de la que sea autor”<sup>21</sup>.

### *2.3. Acciones civiles y penales a disposición de los titulares*

Los artículos 138 a 143 del RDLPI contienen las sanciones aplicables a quien viole los derechos derivados de la Propiedad Intelectual de una obra desde el momento de su creación. Los artículos 270 a 272 del Código Penal contienen el delito correspondiente<sup>22</sup>.

Las acciones civiles se pueden dividir en tres grupos: medidas cautelares, cesación de actividades e indemnización. Las **medidas cautelares** (intervención de los ingresos obtenidos, suspensión de la reproducción y distribución o secuestro de los ejemplares reproducidos, entre otras) podrán ser adoptadas por la autoridad judicial en caso de infracción o mero temor racional fundado de que esta se puede cometer inminentemente. Las acciones relacionadas con el **cese de la actividad ilícita** comprenden un amplio elenco de medidas, desde la destrucción de todos los ejemplares, o entrega al legítimo autor a precio de coste, hasta la inutilización o destrucción de los medios previstos para producir estos. Por último, tenemos la **indemnización**, que se calculará teniendo en cuenta el valor de la pérdida económica directa, la ganancia dejada de obtener y los gastos de investigación. Las acciones relacionadas con indemnizaciones prescribirán a los cinco años desde la fecha en que pudieron ser ejercitadas.

---

<sup>21</sup> <https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

<sup>22</sup> En cuanto a las acciones penales, la LPI prevé expresamente que las medidas cautelares pueden aplicarse durante el transcurso del proceso penal. Los elementos del delito (bien jurídico protegido, elemento subjetivo, sujetos...) son prácticamente idénticos que los del delito contra la Propiedad industrial, con algunas previsiones específicas (casos además de relevancia en la actualidad como el top manta o las páginas web que facilitan películas o software protegido). Las penas de prisión también oscilan entre los seis meses y 6 años.



Se recuerda que el cálculo de los daños morales será independiente del cálculo del resto, como indica concretamente el artículo 140.2 RDLPI, y será necesario por tanto probar que existen de forma separada del daño material, para evitar errores como el que comete el demandante en la Sentencia AP Civil de Madrid, Sentencia 294/2018 de 25 May. 2018. En este caso se declara probado que unas empresas españolas estaban distribuyendo en DVD y proyectando en salas de cine un documental producido en EEUU sin la debida autorización, por lo que el Juzgado de lo Mercantil impone el pago de una indemnización a las empresas infractoras para resarcir los daños provocados a la productora americana.

Una de las empresas condenadas reclama esta sentencia, y la Audiencia Provincial admite parcialmente este recurso, ya que la parte demandante se limitó a probar los daños materiales, pero dentro del cálculo de la indemnización total se incluyeron 2.000€ en concepto de daños morales: “No resultaría aceptable tratar simplemente de transmutar en daño moral, de forma automática, lo que se hubiese podido calcular para compensar un daño puramente patrimonial. Se puede dar acogida bajo el daño moral (...) a todos aquellas consecuencias desfavorables que no fuesen susceptible de evaluación patrimonial, como los menoscabos de esa índole que afectan al **ámbito físico o psíquico de la persona que se traducen en puro sufrimiento** (tales como el miedo, la impotencia, la zozobra, la ansiedad, la angustia y otras situaciones de pesadumbre) y los que atañen al ámbito moral de la misma, como las **incidencias negativas en el honor, la reputación y la consideración ajena**. La **previsión del artículo 140 del TRLPI**, en su número 2, que prevé la necesidad de indemnizar el daño no patrimonial, **no entraña que constatada la comisión de una infracción en materia de propiedad intelectual deba presumirse que ello haya entrañado necesariamente la producción de un daño moral**”.

## V. COMPARACIÓN ANALÍTICA DE AMBAS PROTECCIONES Y EVENTUALES FORMAS DE COMPATIBILIZARLAS

### 1. CUESTIONES PREVIAS

Una vez hemos estudiado los requisitos de la LPJDI y del RDLPI podremos saber si nuestro diseño cumple los de alguna de estas leyes, y en caso de ser afirmativa la respuesta a esta cuestión, también se conocen ya, gracias al anterior apartado, las principales características de ambas. No obstante, todavía queda un importante interrogante por responder: **¿Qué sucede en el caso de que mi creación sea potencialmente protegible por las dos?** En este apartado se van a comentar las principales características de ambas leyes, ahondando en los preceptos esenciales para lograr ambas protecciones y remarcando las principales peculiaridades de cada una respecto de la otra. De esta forma, se tratará de realizar un análisis sintético que esclarezca el modo de adquirir y ejercitar todos los derechos de forma simple, desde el punto de vista del creador o autor del diseño.

### 2. COMPATIBILIDAD DE AMBAS PROTECCIONES

Esta pregunta ha sido ya parcialmente respondida en el apartado IV cuando se comenta el alcance de las protecciones. Una vez se ha comprobado que nuestros diseños cumplen potencialmente los requisitos de ambas leyes, deberemos comprobar cuales son los procedimientos formales que se han de llevar a cabo para garantizar que se reconoce la protección de nuestro diseño mediante las protecciones de la LPJDI y del RDLPI de manera simultánea.

Ambas leyes prevén su compatibilidad de forma recíproca, por lo que acceder a una de las protecciones en ningún caso será impedimento para acceder a la otra: podemos encontrar esta afirmación en la **disposición adicional décima de la LPJDI**, “La protección que se reconoce en esta ley al diseño industrial será independiente, acumulable y compatible con la que pueda derivarse de la propiedad intelectual” y en el **artículo 3.2º del RDLPI** “Los derechos de

autor son independientes, compatibles y acumulables con: (...) Los derechos de propiedad industrial que puedan existir sobre la obra”.

Además de compatibles, los preceptos anteriores aseguran la **independencia y acumulación** de las protecciones que emanan de ambas, es decir, que una creación esté protegida mediante una de estas no significa que no pueda ser protegible mediante la otra, pero tampoco garantiza que se vaya a proteger por las dos en todo caso. En la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 15 Jul. 1999 (Caso los Mundos de Yupi), la editorial Luis Vives demanda a TVE por el incumplimiento de un contrato de cesión exclusiva de los derechos de los diseños de unos dibujos animados para comercializar una línea de merchandising. Uno de los argumentos de la parte demandante es que el diseño no puede ser protegido mediante derechos de autor por estar inscrito en el registro de la OEPM como diseño industrial; Germán Bercovitz Álvarez cree que debe descartarse por completo este argumento en base a los artículos antes señalados: “ambas protecciones son absolutamente compatibles; cada una seguirá sus propias reglas; y por tanto lo único que podrá impedir la tutela por el derecho de autor será la falta de concurrencia de los requisitos que impone la LPI (...) Buscar impedimentos ajenos a la propia creación es tarea vana”<sup>23</sup>.

### 3. VENTAJAS DE LA DOBLE PROTECCIÓN

Una vez que nuestro diseño ha accedido a ambas protecciones, conoceremos en este punto las opciones que nos aportará esta doble protección y cómo podremos ejercitarla en la práctica.

#### *3.1 El objeto de las protecciones*

Antes de proceder a explicar cómo actuar ante un posible pleito en el que esté involucrada nuestra creación, es muy importante diferenciar el objeto de ambas protecciones. Realizar

---

<sup>23</sup>BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de Propiedad industrial y derechos de Propiedad intelectual”, *Aranzadi Civil*, 2000, núm. 11 pp. 15 y SS., pág. 4

incorrectamente esta diferenciación en la práctica puede llevar a confusiones tales como ejercitar ante el juez los derechos de la ley que no procede en el caso, lo cual puede tener consecuencias muy negativas para nuestros intereses.

El objeto y el ámbito de ambas protecciones no es exactamente el mismo, ya que la **RDLPI expone tan solo la protección de la parte original obra** (art. 10), por lo que no se prevé específicamente que se proteja íntegramente el diseño aplicado al uso industrial en todos los casos. **La LPJDI sí que anuncia específicamente que el objeto de la protección es el propio diseño y sus reproducciones**, como podemos leer en el artículo 54.1; recordamos además que **la extensión temporal es más amplia en el caso de los derechos de autor**.

Retomamos la Sentencia del TS de 15 de julio de 1999 (Caso los Mundos de Yupi); además del argumento comentado anteriormente de Luis Vives contra TVE, la editorial también alega un segundo argumento para demostrar que los diseños de los dibujos animados incorporados al merchandising de la serie “Los Mundos de Yupi” de la televisión pública no pueden ser protegidos por medio de los derechos de autor. Fundamenta concretamente que los diseños tienen un carácter accesorio y están destinados a ser incorporados a un producto final (camisetas, juguetes con la forma de estos...). El Tribunal descarta también este argumento, y asegura que el RDLPI también protege en este caso las reproducciones industriales de las obras, como comenta Germán Bercovitz en su análisis a la sentencia<sup>24</sup>.

Debido a que ambas leyes serán efectivas en caso de que un tercero comercialice, importe o fabrique productos que incorporen nuestra obra original, como acabamos de analizar en este punto, **en la gran mayoría de los casos podremos teóricamente ejercitar sin ningún impedimento tanto las acciones civiles previstas en la LPJDI como las del RDLPI**.

---

<sup>24</sup> BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de Propiedad industrial y derechos de Propiedad intelectual”, *Aranzadi Civil*, 2000, núm. 11 pp. 15 y SS., pág. 4

### *3.2 El ejercicio simultáneo de las acciones civiles de ambas leyes*

En primer lugar, será necesario aclarar si es posible ejercitar los derechos de ambas leyes: los artículos 138 y 140 del RDLPI aseguran que sí, ya que **permiten la aplicación de estos “sin perjuicio de otras acciones”**, tanto en las medidas cautelares como en las indemnizaciones, por lo **que el ejercicio simultáneo de ambas no parece encontrar ningún impedimento legal**. Esta previsión no la realiza el legislador en las acciones relativas al “cese de actividad ilícita”, porque lógicamente el infractor no puede parar la actividad dos veces (aunque sería lo lógico reivindicar el cese mediante ambas leyes subsidiariamente por si se denegara una de las dos protecciones). Por su parte, el RDLPI no prevé expresamente esto, pero se puede entender gracias a la misma disposición adicional décima que la respuesta será afirmativa por ser ambas protecciones “independiente, acumulables y compatibles”; además, la siguiente jurisprudencia confirmará esta suposición.

Dado el caso, parece que **la jurisprudencia ha optado por valorar independientemente el ejercicio de las acciones**, en sentencias como AP de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, Sentencia 386/2017 de 6 Nov. 2017 en la que, una vez probada la violación de ambos derechos, **han optado por realizar un cálculo unitario de la indemnización por daños y perjuicios, condenando a pagar al infractor por los beneficios dejados de obtener** (no al doble de estos, lo cual resultaría ilógico), pero realizando un cálculo de los daños morales mayor que el que suele corresponder a una sola protección. Podemos leer esto en el propio fallo: “Se condena a los demandados a indemnizar solidariamente a los actores en los daños y perjuicios ocasionados, tanto de los derivados de la acción por violación de los derechos de propiedad intelectual como de los derivados del derecho de propiedad industrial del Modelo Industrial I0146714, indemnización que consistirá en el beneficio neto obtenido por las ventas realizadas a los demandados en base a la facturación de los cinco años anteriores a la ruptura de relaciones, cálculo que se realizará en ejecución de sentencia de acuerdo con dichas bases, sumándose un 20% a la cantidad resultante en concepto de daños morales, pudiendo el actor, si fuese de su interés, optar por pedir la entrega de los referidos ejemplares y material a precio de coste y a cuenta de la correspondiente indemnización”.

En conclusión, a este apartado, podría afirmarse que **ejercitar los derechos de ambas protecciones tan solo puede conllevar ventajas** desde el punto de vista procesal: la probabilidad de que al menos una de ellas resulte procedente aumenta las posibilidades de conseguir una indemnización. Resulta también obvio que no se obtendrá estrictamente el doble de indemnización, lo cual sería una clara violación del principio *non bis in idem*, aunque sí es bastante probable que la suma de la indemnización sea mayor si se consideran procedentes ambas.

## VI. CONCLUSIONES FINALES

Ya conocemos de la importancia de la parte estética de un producto en un mercado de libre competencia, por lo que **la protección del diseño de un producto, independiente de la correspondiente patente o de cualquier otro tipo de protección industrial, puede llegar a ser imprescindible actualmente**, principalmente si el producto se trata de colocar en un mercado altamente competitivo.

Por otro lado, la legislación relativa a los derechos de autor se relaciona generalmente con la literatura, la escultura, la música o el cine, pero cuando una obra artística, en dos o tres dimensiones, se incorpora a un producto enfocado al uso industrial, surge una intersección entre los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial.

**El sector del *merchandising***, en alza en los últimos años, **es el ejemplo más claro** de esta intersección, ya que los titulares de marcas, logos o diseños propios ceden a fabricantes sus derechos para producir objetos cotidianos con su imagen: sucede habitualmente en el mundo del fútbol, el cine, o los dibujos animados, como ya se ha comentado. No obstante, **no es el único**, ya que hoy en día multitud de objetos que utilizamos en nuestro día a día incorporan **obras de arte, que salieron hace años de las salas de exposición** hasta llegar actualmente al punto de ser habitual tener objetos con un cierto nivel artístico en nuestro salón o en nuestro armario, o incluso en nuestro propio bolsillo<sup>25</sup> sin la necesidad de realizar un gran desembolso.

Si deseamos comercializar un producto novedoso o innovador en el mercado, será en primer lugar **muy importante registrar su diseño como propiedad industrial**. De esta manera

---

<sup>25</sup> El mercado de los teléfonos móviles, en auge exponencial, atrae a artistas incluso de sectores completamente diferentes. El prestigioso diseñador francés Philippe Starck, mundialmente conocido por diseñar interiores de lujosos edificios y hoteles, presentó en 2018 junto a la firma china *Xiaomi* el revolucionario teléfono “Mix”, que se caracterizó por estar fabricado en cerámica y tener detalles acabados en oro de 18 quilates. Se pudo adquirir en Europa por tan solo 400€.

Enlace al artículo: <https://andro4all.com/2018/03/xiaomi-mi-mix-2-obra-arte#:~:text=El%20Museo%20Pompidou%20de%20Francia,en%20el%20que%20sale%20%C3%A9l.>

garantizaremos una protección ante terceros en el ámbito de la Unión Europea, gracias a que la regularización se encuentra armonizada. Tan solo será necesario demostrar que nuestro producto es nuevo y singular, y que no existe en el mercado europeo otro idéntico o similar.

Cumplidos los requisitos de la LPJDI, nuestro diseño obtendrá en todo caso la protección como Propiedad Industrial, pero en algunos casos será posible complementar esta con los derechos de autor, para blindar más aún si cabe la protección de nuestro diseño. En este caso, tendrá que cumplirse el único requisito que impone el TRLPI, que consiste en que la obra sea una creación “original”. Esta originalidad se valorará impeditivamente de los requisitos de la Propiedad Industrial, por lo que **la parte original de nuestro diseño podrá ser protegible mediante los derechos de autor**; conviene recalcar pues que la parte no original del producto no será objeto de esta protección. A diferencia de lo que ocurre con la Propiedad Industrial, la Propiedad Intelectual nace en el momento de la creación de la obra, y **no es necesario ningún tipo de procedimiento formal para reconocer su existencia; aunque sí que es altamente recomendable solicitar la inscripción registral en nuestro país** para garantizar una mayor seguridad jurídica.

Reciente **jurisprudencia ha aceptado la compatibilidad** de ambas protecciones, por lo que **acceder a una de ellas no es en ningún caso impedimento para disfrutar de la protección de la otra**. Esto supondrá una **gran ventaja** ante un litigio, ya que podremos ejercitar de forma conjunta o subsidiaria los derechos derivados de ambas: debido a que los objetos de las protecciones no son los mismos, **será más probable que el juez considere, al menos, una de las dos protecciones violadas**, lo que nos otorga **más posibilidades satisfacer nuestros intereses**.

En caso de considerarse probado el quebrantamiento de ambas protecciones, **las indemnizaciones no se multiplicarán estrictamente “por dos”** en todos los casos, lo que iría lógicamente en contra del principio *non bis in idem*. No obstante, sí que podrá el juez realizar un cálculo de los daños morales más ventajoso para el demandante, como hemos visto que ha sucedido en alguna ocasión, aunque esto depende en gran parte de la interpretación jurisprudencial.



La conclusión más relevante de este estudio es que **tan solo encontramos ventajas si protegemos una creación como Propiedad Industrial e Intelectual simultáneamente**, por ser las protecciones contenidas en las leyes estudiadas completamente acumulables e independientes. Es por tanto **imprescindible** para un experto en la materia **conocer los pormenores** de ambas regulaciones, **especialmente los requisitos** para acceder a ellas, y adaptarse a los nuevos cambios que acarrea el avance tecnológico; todo esto con el objetivo de poder realizar una buena argumentación, que será en la mayor parte de los casos determinante a la hora de satisfacer los intereses económicos de los artistas, diseñadores y fabricantes.

## Bibliografía

(Por orden alfabético)

- BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: “La protección del diseño tras la Directiva 98/ 71CE. El Derecho de autor sigue siendo clave”, en *Pe.i (Revista de Propiedad Intelectual)* nº. 5, (pp. 9-64), Editorial Bercal, Madrid, 2000.
- BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor* Tecnos, Madrid, 1997.
- BERCOVITZ ÁLVAREZ, G.: “Merchandising de personaje animado: la absoluta compatibilidad y acumulación de la tutela del diseño mediante derechos de propiedad industrial y derechos de propiedad intelectual”, núm. 11, (pp. 2353-2372), *Aranzadi Civil*, 2000.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual*, 5ª ed., Tecnos, Madrid, 2007.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, A. (Coord.), *Apuntes de Derecho Mercantil*, 20ª ed., Aranzadi, Pamplona, 2019.
- BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, R. (Coord.), *Manual de Propiedad Intelectual*, 9ª ed., Tirant lo Blanch. Valencia, 2017.
- BERMÚDEZ ÁVILA, M.: *La protección jurídica del diseño industrial*, Madrid, 2013.
- BIANCO ESGUEVILLAS, L.: *La protección jurídica y eficacia del diseño industrial no registrado*, Editorial Reus, Madrid, 2018.
- MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A.; ROJO, A. (Dir.), *Lecciones de Derecho Mercantil*, 17ª ed, Civitas, Pamplona, 2019.
- OTERO LASTRES, J. M., “La originalidad de las obras plásticas y las nuevas tecnologías”, en GARCÍA PÉREZ R., LÓPEZ-SUÁREZ M.A. (Coord.), *Nuevos retos para la propiedad intelectual: II Jornadas sobre la Propiedad Intelectual y el Derecho de Autor/a*, Universidade da Coruña, Servizo de Publicacións, 2008, págs. 73-102.

- RODRÍGUEZ TAPIA, J.M., “Comentario al art. 10”, en RODRÍGUEZ TAPIA, J.M. (Dir.), Comentarios a la Ley de Propiedad Intelectual: (texto refundido, RDL 1/1996, de 12 de abril), 2ª ed., Cizur Menor, Civitas Thomson-Reuters, 2009.

Legislación:

*(Por fecha de publicación)*

- Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
- Directiva 98/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos.
- Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información.
- Reglamento (CE) nº 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios.
- Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Registro General de la Propiedad Intelectual.
- Ley 20/2003, de 7 de julio, de Protección Jurídica del Diseño Industrial
- Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

Jurisprudencia:

(Por fecha de publicación)

- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 26 Oct. 1992, Rec. 1530/1990, *CENDOJ*
- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 15 Jul. 1999, Rec. 46/1995, *CENDOJ*
- Audiencia Provincial de Valencia, Sección 9ª, Sentencia 11/2011 de 10 Ene. 2011, Rec. 651/2010, *LALEY*
- Audiencia Provincia de Barcelona, Sección 15, nº 29/2011, de 27/01/2011, Rec 215/2010, *LALEY*
- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 214/2011 de 5 Abr. 2011, Rec. 566/2007, *CENDOJ*
- Audiencia Provincial de A Coruña, Sección 4ª, Sentencia 567/2011 de 30 Dic. 2011, Rec. 521/2011, *CENDOJ*
- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 983/2011 de 12 Ene. 2012, Rec. 1630/2008, *CENDOJ*
- Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 15ª, Sentencia 303/2012 de 25 Sep. 2012, Rec. 12/2012, *LALEY*
- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 561/2012 de 27 Sep. 2012, Rec. 831/2010, *LALEY*
- Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Tercera, Sentencia de 13 Feb. 2014, C-479/2012, *EURLEX*
- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 343/2014 de 25 Jun. 2014, Rec. 1864/2012, *CENDOJ*
- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 339/2014 de 26 Jun. 2014, Rec. 1932/2012, *CENDOJ*
- Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección 5ª, Sentencia 334/2014 de 5 Nov. 2014, Rec. 231/2014, *CENDOJ*

- Tribunal Supremo, Sala Tercera, de lo Contencioso, Sentencia 4474/2016 de 11 Oct. 2016, Rec. 2932/2015, *CENDOJ*
- Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 253/2017 de 26 Abr. 2017, Rec. 2012/2014, *CENDOJ*
- Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Sección 4ª, Sentencia 386/2017 de 6 Nov. 2017, Rec. 128/2017, *CENDOJ*
- Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, Sentencia 294/2018 de 25 May. 2018, Rec. 584/2016, *CENDOJ*
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta), 20 de octubre de 2011, asunto C-281/10 P, *EURLEX*
- Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera), 12 de septiembre de 2019, asunto C-683/17, *EURLEX*

Recursos on-line:

(Por fecha de consulta)

<a href="https://eur-lex.europa.eu/">https://eur-lex.europa.eu/</a>	(24-02-2020)
<a href="http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp">http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp</a>	(24-02-2020)
<a href="https://laleydigital.laleynext.es/">https://laleydigital.laleynext.es/</a>	(24-02-2020)
<a href="https://computerhoy.com/">https://computerhoy.com/</a>	(25-02-2020)
<a href="https://www.oepm.es/es/disenos_industriales/">https://www.oepm.es/es/disenos_industriales/</a>	(06-03-2020)
<a href="https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html">https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/propiedadintelectual/mc/rpi/inicio.html</a>	(12-05-2020)
<a href="https://andro4all.com/">https://andro4all.com/</a>	(24-06-2020)

<https://www.europarl.europa.eu/factsheets/es/sheet/36/la-propiedad-intelectual-industrial-y-comercial>

(25-06-2020)

<https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/>

(25-06-2020)